



## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Amanda Nowek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **P. S.A. z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do znaków towarowych

1. zakazuje P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie naruszeń praw do: unijnego słownego znaku towarowego **CHOPIN** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod numerem 015686694 i unijnego słowno-graficznego znaku towarowego



zarejestrowanego pod numerem 010329209 oraz słowno-graficznego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem

217038 polegających na używaniu oznaczenia z elementem „Chopin” w odniesieniu do wina, w tym w szczególności importu, reklamowania, oferowania, sprzedaży oraz dystrybucji win z oznaczeniem zawierającym element słowny „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;

2. nakazuje pozwanej usunięcie oznaczeń z elementem słownym „Chopin” z win stanowiących własność pozwanej oraz z materiałów reklamowych odnoszących się do wina, w szczególności z etykiet win oraz materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem słownym „Chopin” zajętych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 20/20 przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych;

3. oddala powództwo w pozostałej części;

4. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 20/20 Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych udzielił P. S.A z siedzibą w Warszawie zabezpieczenia roszczeń względem P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

1. o zaniechanie naruszeń praw do znaków towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038 (łącznie „**Znaki Chopin**”) polegających na używaniu oznaczenia z elementem „Chopin” w odniesieniu do wina, w tym w szczególności na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwaniu się etykietami win zawierającymi to oznaczenie, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione,

2. o zniszczenie stanowiących własność obowiązanej bezprawnie wytworzonych etykiet zawierających oznaczenie z elementem „Chopin”,

poprzez

a. zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, używania w odniesieniu do wina oznaczenia z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione, w szczególności: importu, reklamowania, oferowania, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwania się etykietami win zawierającymi to oznaczenie na terytorium całej Unii Europejskiej,

b. zajęcie, na czas trwania procesu, będących własnością obowiązanej win, etykiet win oraz materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których jest ono przedstawione.

Zażalenie uprawnionej na częściowe oddalenie wniosku zostało oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydanym 25 czerwca 2020 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz 15/20.

20 maja 2020 r. (k.285) P. S.A. z siedzibą w Warszawie wystąpiła z pozwem żądając:

1. nakazania P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaniechania naruszeń i zakazania jej dokonywania naruszeń praw do znaków towarowych Unii Euro-pejskiej zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038 (łącznie „**Znaki Chopin**”), polegających na używaniu oznaczenia z elementem „Chopin” w odniesieniu do produktu wino, w tym w szczególności na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwaniu się etykietami win zawierającymi to oznaczenie, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;
2. nakazania pozwanej zniszczenia stanowiących jej własność: (a) bezprawnie wytworzonych etykiet zawierających oznaczenie z elementem „Chopin”, (b) towarów (win) zawierających oznaczenia z elementem „Chopin”, ewentualnie nakazanie usunięcia oznaczeń z elementem „Chopin” z win stanowiących własność pozwanej oraz (c) materiałów reklamowych odnoszących się do wina opatrzonego oznaczeniem z elementem „Chopin”; w każdym przypadku na koszt i ryzyko spółki P. - w szczególności wydania orzeczenia o zniszczeniu w odniesieniu do będących własnością pozwanej etykiet win oraz materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem „Chopin”, zajętych na podstawie postanowienia z dnia 23 kwietnia 2020 r. o udzieleniu zabezpieczenia, wydanego w sprawie o sygn. XXII GWo 20/20 przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, przy czym co do etykiet, w szczególności po ich odłączeniu od butelek, które zostały zajęte na podstawie powyższego postanowienia;
3. nakazania pozwanej wycofania z obrotu bezprawnie wytworzonych towarów (win) i etykiet, zawierających oznaczenie z elementem „Chopin”, na koszt i ryzyko pozwanej;
4. zasądzenia podania do publicznej wiadomości sentencji orzeczenia albo informacji o orzeczeniu stwierdzającej naruszenie w niniejszej sprawie praw do znaków towarowych CHOPIN należących do powódki przez spółkę P. poprzez zobowiązanie pozwanej do opublikowania sentencji orzeczenia albo informacji o orzeczeniu o treści: „Spółka P. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. (...),(...) Warszawa, nr KRS (...) , w związku z naruszeniami znaków towarowych CHOPIN zarejestrowanych pod numerami EUTM-015686694 i EUTM-010329209 oraz R.217038 należących do spółki P. S.A., wyrokiem sądu została zobowiązana do zaniechania importu, reklamowania, oferowania, sprzedaży, oraz dystrybucji wina zawierającego oznaczenie „Chopin” i posługiwania się etykietami z oznaczeniem „Chopin” a także do wycofania z obrotu tak oznaczonych egzemplarzy i etykiet lub ich zniszczenia, jeżeli są jej własnością.”, względnie informacji innej treści, którą sąd uzna za odpowiednią, w każdym przypadku w sposób następujący:
  - a. na stronie głównej witryny internetowej otwierającej się po wpisaniu adresu [www. \(...\).pl](http://www.(...).pl) przy czym taka sentencja lub informacja powinna spełniać następujące cechy: (i) być uwidoczniona na białym, prostokątnym zajmującym co najmniej ¼ powierzchni ekranu polu, (ii) być napisana czarną, czytelną, widoczną i jednolitą czcionką, (iii) wypełniać białe, prostokątne pole, o którym mowa w pkt (i) powyżej

w całości, przy zachowaniu standardowych marginesów i odstępów między wierszami i literami, (iv) być widoczna bez przewijania strony, (v) być zamieszczona bez przerw i zakłóceń przez okres co najmniej 30 dni, oraz

b. w czasopismach „(...)” (część (...)) i „(...)” (wydanie ogólnopolskie, na stronie poświęconej gospodarce) w formacie co najmniej ¼ strony, rozmiar czcionki 20 pt. w 3 kolejnych wydaniach, oraz upoważnienia powódki do opublikowania sentencji orzeczenia lub informacji w czasopismach wskazanych w pkt. 4.b na koszt pozwanej w przypadku, gdyby pozwana nie opublikowała go w terminie wskazanym przez sąd;

5. zasądzenia kosztów postępowania, w tym postępowania zabezpieczającego.

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że wystąpienie na drogę sądową było nieusprawiedliwione w sytuacji, gdy zadeklarowała ona zaniechanie używania oznaczeń z elementem słownym „CHOPIN” i zawiadomiła powódkę o podjętych działaniach. Jakkolwiek zaprzeczyła naruszeniu praw wyłącznych P. S.A., to zapewniła o zaniechaniu używania spornych oznaczeń i o brak zamiaru wykorzystywania ich w przyszłości. Wyjaśniła, że wino w butelkach z oznaczeniami zawierającymi element „CHOPIN” wycofano z rynku już w lutym 2020 r., a butelki znajdujące się w magazynach i przeznaczone do sprzedaży zostały zutylizowane. (k.296-441)

Powódka przekonywała, że istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości jej praw, ponieważ oferowanie i wprowadzanie do obrotu wina z kolizyjnymi oznaczeniami zależy wyłącznie od pozwanej.

#### Sąd ustalił:

P. S.A. z siedzibą w Warszawie jest producentem i dystrybutorem napojów bezalkoholowych i alkoholowych, w tym: wódki, nalewek oraz likierów. (dowód: odpis z KRS k.30-34, wydruk ze strony internetowej k.50) Spółce przysługują prawa do:

- unijnego słownego znaku towarowego **CHOPIN** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 015686694 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towarów z klasy 33. klasyfikacji nicejskiej (napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa)



- unijnego słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010329209 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towarów z klasy 33. (wódka)



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 217038 w dniu 17 czerwca 2009 r. dla towarów z klasy 33. (wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa). (dowód: świadectwa rejestracji i ochronne k.37-47)

Najbardziej znanym produktem uprawnionej jest wódka „Chopin”, która przez lata obecności na rynku, wskutek wysokich nakładów, działań marketingowych i promocyjnych stała się wizytówką P. S.A. Alkohol produkowany pod marką **CHOPIN** jest wysokiej jakości. Jego produkcja odbywa się w małych seriach, a uprawniona kontroluje cały proces, włączając w to zakup surowców. Wódka ma wyjątkowy smak, który uzyskuje się dzięki recepturze i doskonałej jakości składników. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.49-52)

Wódka, od wielu lat sprzedawana w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, jest jednym z bestsellerów wśród polskich wódek *premium*. Została poddana ocenie w wielu międzynarodowych rankingach zdobywając na całym świecie w ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad 30 różnych nagród i wyróżnień. Jest szeroko reklamowana w prasie i w różnych magazynach. Była promowana podczas wydarzeń filmowych i muzycznych, z udziałem gwiazd filmu. Była również kreatywnie promowana w Internecie, na ekskluzywnych stoiskach na lotniskach oraz w trakcie szeregu wydarzeń i targów. Producent wódki **CHOPIN** fundował wsparcie dla młodych artystów (...) w ramach konkursu (...) i współorganizując konferencję (...). (dowód: zestawienie, nagrody, materiały informacyjne i reklamowe k.140-199) Spółka zaprojektowała szereg okazjonalnych butelek, szklanek i opakowań, które przyciągały uwagę konsumentów. (dowód: projekt opakowań k.201-215)

Znak towarowy **CHOPIN** jest używany przez uprawnioną od 1993 r. O jego renomie świadczy to, że tak oznaczony alkohol był dystrybuowany w latach 2006-2010 przez (...), największego na świecie dystrybutora dóbr luksusowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.140-199) Znajomość marki **CHOPIN** deklaruje aż 69% ogółu badanych, przy czym aż 80% podstawowego kręgu odbiorców, czyli regularnych konsumentów wódek. 29% badanych usłyszało o tej marce wódki po raz pierwszy więcej niż 10 lat temu, a 45 % zna markę od 3 do 10 lat. Marka **CHOPIN** była najczęściej wskazywana (znajomość spontaniczna) polską marką *premium* z kategorii alkohole (32% respondentów, przed wódkami B., W., Ż., S.). (dowód: badanie (...) ze stycznia 2016 r. k.54-69, badanie (...) z 2015 r. k.71-138)

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest importerem i dystrybutorem win gronowych pochodzących m.in. z B. . W 2019 r. nastąpiła zmiana udziałowców oraz w zarządzie spółki, która zyskała nowego inwestora. Jej związki gospodarcze z winnicą (...), z których wynikała dystrybucja wina „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata” uległy zerwaniu. (dowód: odpis z KRS k.325-331, zeznania przedstawiciela spółki P.I. k.569)

Od 2016 roku w sieciach handlowych AUCHAN I E. LECLERC (stacjonarnych i internetowych) były oferowane i wprowadzane do obrotu wina „Chopin Nocturne z winnicy (...)”. Było ono dostępne w sklepach do połowy 2020 r. (dowód: fotografie k.219-229, 242-244, 246-253, 277-281, 476-484, faktury z 16.01.2020 r. k.230, z 9.06.2020 k.486, wydruki ze stron internetowych sieci handlowych k.254-258)

Po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zaniechania naruszeń datowanego na 5 lutego 2020 r. w piśmie z dnia 19 lutego 2020 r. pozwana wyjaśniła, że wina z oznaczeniem zawierającym element słowny „Chopin” sprzedawane były przez 5 lat, a obecnie zaś nie są już oferowane. Łącznie sprzedano niespełna 3.000 butelek. Zadeklarowała niewprowadzanie ich do obrotu w przyszłości ze względu na ich znikomą istotność gospodarczą, bez względu na to, czy ma miejsce naruszenie praw do znaków towarowych. (dowód: korespondencja k.237-245) Ponowne wezwanie przedsądowe, datowane na 6 marca 2020 r. wynikało ze stwierdzenia, że wina ze spornym oznaczeniem nadal są w sprzedaży. 16 marca 2020 r. pozwana po raz wtóry zadeklarowała nie-używanie oznaczenia „Chopin” w przyszłości i wycofanie z rynku towarów ze spornymi oznaczeniami. Nie zgodziła się jednak na zapłatę żądanych kosztów w wysokości 30.000 zł. (dowód: korespondencja k.260-263)

W kwietniu 2020 r. na stronie internetowej pozwanej dostępny był nadal archiwalny katalog Katarzyna, w którym reklamowano m.in. wina z winnicy Katarzyna „Chopin Nocturne”, „Chopin Ballade” i „Chopin Sonata”. (dowód: katalog k.217, 231-235, protokół otwarcia strony internetowej k.265-276)

5 czerwca 2020 r. wykonując udzielone powódce zabezpieczenie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia: 8 pełnych butelek wina Katarzyna „Chopin Sonata” i jednej butelki pustej, 2 pełnych butelek wina Katarzyna „Chopin Nocturne” i jednej butelki pustej. 123 sztuk katalogu (...) oraz jednego okazjonalnego opakowania wina z oznaczeniem „Chopin”. (dowód: protokoły k.336-339) Katalog pochodził z okresu rozpoczęcia dystrybucji wina Katarzyna „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata” i nie był używany co najmniej od 2019 r. (dowód: zeznania świadka M.Z. k.578, katalog k.365-380)

Tego samego dnia pozwana zawiadomiła przedstawiciela sieci handlowej (...) o wycofaniu ze sprzedaży (zablokowaniu) „na stałe” wina Katarzyna „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata”. Zwróciła się do (...) o umożliwienie jej wycofania z rynku niesprzedanych butelek tego wina. Wymagało to ustalenia, w którym ze sklepów się znajdują i ich odbioru. (dowód: korespondencja e-mail k.340-347) Działania były opóźnione ze względu na stan pandemii. (dowód: zeznania świadków P.P. k.569 i M.Z. k.578, zeznania P. I. k.569)

W okresie od 2016 r. do 2020 r. pozwana nabyła łącznie 3.212 butelek wina Katarzyna „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata”. Sprzedała – głównie do sieci handlowej (...), (...) i (...) - 2.948 butelek, na reprezentację wydała 141 butelek. W dniu 5 maja 2020 r. i zniszczyła 123 butelki. (dowód: zeznania świadka P.P. k.569, oświadczenia k.354-363, 381, protokół likwidacji k.364, zestawienie oferty sprzedaży na dzień 27.05.2020 r. k.382-387)

5 czerwca 2019 r. P.I. zadecydował o usunięciu ze strony internetowej pozwanej informacji o winach Katarzyna „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata” oraz ich fotografii, co uczyniono tego samego dnia. (dowód: zeznania przedstawiciela pozwanej k.569, oświadczenie k.388)

### **Sąd zważył:**

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa



unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.* Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.* Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.* , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.* z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego



samemu przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R. ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V..) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p.

Wyłączność P. S.A. używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego



**CHOPIN** nr 015686694 i słowno-graficznego

nr 010329209 oraz na terytorium Polski znaku



słowno-graficznego nr 217038 dla towarów w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej wynika ze świadectw rejestracji i wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Znaki te są bardzo dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów.

Dla towarów wysoce podobnych (wina), należących do tej samej 33. klasy klasyfikacji nicejskiej, służących zaspakajaniu takich samych potrzeb, towarów dystrybuowanych w tożsamych sieciach handlowych, spółka P. używała w latach 2016-2020 oznaczeń z identycznym elementem odróżniającym (słowo **CHOPIN**) w bardzo podobnym wizualnie oznaczeniu słowno-graficznym (identycznym koncepcyjnie /autograf kompozytora/ i fonetycznie):



Sąd podziela argumentację powódki przekonującą o istnieniu w tym przypadku wysokiego ryzyka konfuzji konsumenckiej wynikającego ze skojarzenia oznaczeń wina pozwanej ze znakami towarowymi **CHOPIN**. Potencjalni nabywcy mogli błędnie uznać, że wina (...) **Chopin Noc-turne** i **Sonata** pochodzą od uprawnionej do znaków towarowych **CHOPIN** lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Przemawiała za tym także relatywnie stosunkowo wysoka cena wina.

W ocenie Sądu spółka P. dopuszczała się naruszenia praw do znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p, P. S.A. przysługują zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 3 b. i c. rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Korzystanie przez pozwaną w działalności handlowej, w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu win oznaczonych (...) **Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata** zakłócało wykonywanie przez znaki towarowe powódki przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Mogło także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji.

Na uwzględnienie nie zasługiwały zarzuty pozwanej powołującej się na używanie na rynku unijnym przez inne niż powódka podmioty oznaczenia „Chopin”. Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że używanie dotyczy szampana i win produkowanych we F. w winnicach (...) stanowiących własność (...). (k.400-420) Używanie natomiast nazwiska Chopin w powiązaniu z osobą słynnego kompozytora, czego przykłady podaje pozwana (k.421-425, 439), nie oznacza, że w jej przypadku powódka nie może powoływać się na istnienie kolizji oznaczeń Katarzyna „Chopin Nocturne” i „Chopin Sonata” z jej znakami towarowymi. (vide decyzja izby odwoławczej EUIPO k.531-538)

Stwierdzenie naruszenia praw P. S.A. do znaków towarowych **CHOPIN** w sposób określony przepisami art. 9 ust. 2b rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p, zwalnia Sąd z konieczności dokonywania oceny naruszenia na podstawie art. 9 ust. 2c rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Należy jednak wskazać, że aczkolwiek powódka wykazała renomę swych znaków w rozumieniu ich szerokiej znajomości w relatywnym kręgu konsumentów (por. wyrok z ETS z 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 G. ) oraz podobieństwo do nich oznaczeń **Katarzyna Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata** (por. wyrok TS UE z 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 E. ), to nie przedstawiła dowodów na to, że używanie przez pozwaną tych oznaczeń - bez uzasadnionej przyczyny - przynosi spółce P. nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru, lub renomy znaków towarowych **CHOPIN**. Wbrew przekonaniu powódki, negatywne skutki bezprawnego używania kolizyjnych oznaczeń powinny być przez nią udowodnione. (art. 6 k.p.c.) Nie można uznać za wystarczające przedstawienia twierdzeń niepopartych dowodami. (por. wyrok ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 I. – jakkolwiek jego teza odnosi się wprost do szkodliwości dla odróżniającego charakteru, to z motywów należy wyprowadzić wniosek, że dowodu wymaga także szkoda na renomie w rozumieniu *image* znaku towarowego). Także teza o uzyskiwaniu przez pozwaną nienależnych korzyści z używania oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powinna być poparta dowodami odnoszącymi się m.in. do sposobu działania pozwanej.

Z faktu naruszenia jej praw wyłącznych P. S.A. wywodzi roszczenia zakazowe (pkt 1.) oraz służące usunięciu powstałych już negatywnych skutków (pkt 2.-4.) Zastosowanie względem spółki P. sankcji zakazowych (na przyszłość) uzależnione było od stwierdzenia aktualności lub realnej groźby naruszenia w przyszłości praw do znaków towarowych **CHOPIN**. Nie bez znaczenia było tu udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczeń. Rodzaj i zakres sankcji mających likwidować skutki naruszenia zależał od przedstawienia przez powódkę dowodu na adekwatność, proporcjonalność i celowość ich zastosowania w konkretnych okolicznościach sprawy.

W ocenie Sądu zachowanie pozwanej na etapie przedsądowym przemawia za uznaniem, że jej decyzja o zaprzestaniu używania kolizyjnych oznaczeń, uzasadniona gospodarczo i realizowana w praktyce, nie została podjęta wyłącznie na użytek procesu. Spółka P. nie tylko złożyła obszernie wyjaśnienia dotyczące przyczyn nabywania wina oznaczonego **Katarzyna Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata**, jego oferowania i wprowadzania do obrotu w niewielkich ilościach w latach 2016-2020, ale – co jest rzadkością w tego rodzaju sprawach – podjęła działania zmierzające do wycofania z rynku, a nie tylko z obrotu, niestanowiących już jej własności towarów. Przekonuje to za uznaniem, że pozwana nie będzie korzystać z kwestionowanych oznaczeń, nie istnieje zatem realna groźba naruszenia w przyszłości praw wyłącznych powódki.

Świadkowie M.Z. i P.P. oraz przedstawiciel spółki P.I. wiarygodnie przedstawili działania jakie zostały podjęte, by zadośćuczynić żądaniu powódki zaprzestania naruszeń. Nie budzi wątpliwości Sądu, że w czasie pandemii realizacja decyzji o odbiorze z sieci handlowych kwestionowanych towarów mogła trwać dłużej niż w zwykłych warunkach i wiązała się z większymi problemami, szczególnie, że odkupienie wina dotyczyło dużych sieci handlowych.

Nałożenie na spółkę P. - na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. art. 296 ust. 1 p.w.p. - sankcji zakazowych uzasadnione było wyłącznie zajęciem dokonanym w efekcie udzielonego P. S.A. zabezpieczenia roszczeń. Jego bardzo ograniczony zakres przekonuje o prawdziwości twierdzeń pozwanej o niewielkiej skali naruszenia oraz podjęciu starań o zadośćuczynienie roszczeniom powódki – wycofanie z rynku i zniszczenie wina w butelkach ze spornymi oznaczeniami. Także do butelek wina **Katarzyna Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata** oraz katalogów odnosi się nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia – zniszczenie orzeczone na podstawie art. 286 p.w.p.

Sąd oddalił powództwo w odniesieniu do wycofania z obrotu i zniszczenia etykiet oraz wina z oznaczeniem **Katarzyna Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata**, ponieważ powódka nie dowiodła, że na rynku dostępne są tego rodzaju towary stanowiące własność spółki P. . (*a contrario* art. 286 p.w.p.)

**Jako nieusprawiedliwione okolicznościami sprawy Sąd oddalił żądania z pkt 4 pozwu.** (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.1<sup>1</sup> p.w.p. i w zw. z art. 130 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia) Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędne jest stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego, po drugie zaś wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcję informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r., I CSK 498/11)

W odnoszącym się do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyroku z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sąd Najwyższy wskazał m.in., że wynikające z tego przepisu roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Ma ono znaczenie

dla przedsiębiorcy umożliwiając poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów gospodarczych oraz o zakresie zastosowanych wobec sprawcy sankcji naruszenia.

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że orzekając na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p sąd powinien kierować się **zasadą proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenie publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

W przekonaniu Sądu zakres naruszenia nie uzasadnia zastosowania sankcji żądanych w pkt 4. pozwu. Spółka P. oferowała i wprowadzała do obrotu wina **Katarzyna Chopin Nocturne** i **Katarzyna Chopin Sonata** na niewielką skalę. Jakkolwiek stan naruszenia trwał od 2016 r. do 2010 r., to nie wiązało się ono dla powódki ani dla konsumentów z poważnymi negatywnymi skutkami, skoro dopiero po czterech latach P. S.A. dostrzegła obecność na rynku wina z kolizyjnymi oznaczeniami. W okolicznościach sprawy kosztowna publikacja wyroku lub informacji o nim w Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej nie ma żadnego uzasadnienia. Brak także podstaw do jego podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem (...)pl skoro pozwana od dłuższego czasu nie korzysta z kolizyjnych oznaczeń, a wezwana do zaniechania naruszeń podjęła działania zmierzające do zaspokojenia usprawiedliwionych roszczeń powódki. Na swej stronie internetowej pozwana zamieszczała w toku procesu informację handlową i reklamę odnoszącą się do spornych towarów, jednak miała ona charakter archiwalny, a zaniechanie spełnienia żądań powódki w tym zakresie można uznać za usprawiedliwione ogólną sytuacją gospodarczą i specyfiką działalności pozwanej, która nie kieruje swej oferty bezpośrednio do konsumentów.

**O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. znosząc je wzajemnie.** W ocenie Sądu zakres korzystania przez spółkę P. z kolizyjnych oznaczeń oraz postawa pozwanej w postępowaniu przedsądowym i w toku procesu nie uzasadniały zaniechania pertraktacji ugodowych i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczeń, a następnie z pozwem. Z wieloletniego doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że ograniczenie przez powódkę żądań do tych, które uzasadniał zakres naruszenia oraz uwzględnienie realiów prowadzenia działalności gospodarczej w dobie pandemii z pewnością doprowadziłoby do zawarcia przez strony porozumienia bez konieczności angażowania środków w prowadzenie sporu sądowego.

Dla zapewnienia powódce efektywnego korzystania ze znaków towarowych **CHOPIN** i z punktu widzenia relatywnego kręgu konsumentów istotna była obecność w sieciach handlowych wina **Katarzyna Chopin Nocturne**, powódka nie uwzględniła jednak faktu, że nie było już ono własnością pozwanej, nie można jej zatem zasadnie zarzucać korzystania w tym zakresie z kolizyjnych oznaczeń.

